



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
DEPARTAMENTO DE ESTADO



17 de noviembre de 2022

**Lcdo. Francisco J. Dox Millán**  
**PO BOX 70364**  
**San Juan, PR 00936-8364**

<b>ASUNTO</b>	<b>Acción Administrativa</b>
<b>MARCA</b>	<b>NUESTRA ESCUELA</b>
<b>CLASE</b>	<b>041</b>
<b>NÚMERO DE PRESENTACIÓN</b>	<b>247723-41-1</b>
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>	<b>30 de marzo de 2022</b>
<b>SOLICITANTE</b>	<b>Nuestra Escuela, Inc.</b>

Estimado(a) Solicitante:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.

4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

**A. Bienes o servicios:** La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm’r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm’r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. De la forma en que aparecen descritos, pueden comprender multiplicidad de otros productos o servicios en varias clases internacionales y por ello, su descripción no es lo suficientemente específica.

Se sugiere la siguiente descripción de ser correcta:

- **Servicios** de capacitación, entrenamiento, educación típica, atípica y comunitaria con el fin de capacitar la juventud y descubrir y explotar sus talentos para prepararlos para el mundo empresarial.

- B. Renuncia elementos no registrables:** Una “renuncia” es una declaración del solicitante a los efectos que no se reclaman derechos exclusivos sobre un elemento no registrable de la marca. Una renuncia no remueve físicamente el elemento no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. Una solicitud de registro de marca puede ser denegada por no renunciar a un elemento que sea meramente descriptivo. **En el caso ante nuestra consideración, la marca de referencia contiene elementos de carácter descriptivo y por ende no registrables.**

El Artículo 5 (4) de la Ley Núm. 169-2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que no se registrara una marca que consista de:

*“Palabras descriptivas de los bienes o servicios en los cuales se usa, a menos que hayan adquirido significación secundaria”.*

Las principales razones para no concederle protección a las marcas meramente descriptivas son: (1) prevenir que el dueño de la marca obstruya u obstaculice la competencia de la venta de productos particulares; y (2) para mantener el uso del término en el dominio público y de este modo, evitar la posibilidad de litigios levantados por el titular registral contra aquellos competidores que lo utilizan para describir o promocionar sus productos. In re Abcor Development Corp., 588 F. 2d 811, 200 U.S.P.Q. 215 (C.C.P.A. 1978). Un término descriptivo meramente describe una característica o ingrediente del artículo al cual se refiere. Colgate-Palmolive Company, Colgate-Palmolive Company, Distr., v. Mistolín de Puerto Rico, Inc., 117 D.P.R. 313, 327 (1986). Directa y claramente transmite información sobre los ingredientes, cualidades y características del producto. *Id.* en 329. No es necesario que la marca describa todos los propósitos, funciones, características o elementos del producto para considerarse descriptiva. Es suficiente si describe una función, atributo o propiedad significativa. In re Oppedahl & Larson LLP, 373 F. 3d 1171, 71 U.S.P.Q. 2d 1370 (Fed. Cir. 2004). Este análisis debe hacerse en relación a los bienes o servicios para los que se procura el registro no en el abstracto. In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 13,000. Esto requiere considerar el contexto en el cual la marca es utilizada o va a ser utilizada en conexión con los bienes o servicios y el posible significado que la marca tendría para el consumidor promedio de éstos. In re Omaha Nat’l Corp, 819 F. 2d 1117; 2 USPQ 2d 1859 (Fed. Cir. 1987). Por otra parte, es importante resaltar que no es necesario que la marca describa todos los bienes o servicios identificados en la solicitud de registro, siempre y cuando describa uno de ellos. In re Stereotaxis Inc., 429 F. 3d 1039.

En el caso ante nuestra consideración, se solicitó el registro de la marca **“NUESTRA ESCUELA”**, en relación con *“Sistema de capacitación, entrenamiento, educación típica, atípica y comunitaria con el fin de capacitar la juventud y descubrir y explotar sus talentos*

*para prepararlos para el mundo empresarial”* bajo la **Clase Internacional 041**. Surge de nuestra evaluación que el término **“escuela”** es definido como *“Establecimiento donde se imparte cualquier tipo de enseñanza”* (Véase <https://www.wordreference.com/definicion/escuela>). Por tal razón, el término utilizado es meramente descriptivo ya que transmite inmediatamente el carácter de los servicios que ofrece el Solicitante, siendo estos *“capacitación, entrenamiento y educación”*. Por tanto, el término **“escuela”** es descriptivo y no registrable.

El Registro de Marcas y Nombres Comerciales puede atender la solicitud de registro de referencia sujeto a que el Solicitante demuestre que la misma ha adquirido significación secundaria en el comercio de Puerto Rico. Evidencia de significación secundaria puede ser la siguiente:

- a. Afidávit o declaraciones, deposiciones u otra evidencia acreditativa de la duración, extensión y naturaleza del uso de la marca en el comercio, gastos de publicidad en relación con la marca (identificando los tipos de medios de publicidad y adjuntando anuncios), cartas o declaraciones del comerciante o del público o cualquier otra evidencia que resulte apropiada y que tienda a demostrar que la marca distingue la fuente o el origen de los productos o servicios.
- b. En casos apropiados, el poseer uno o más registros previos o una marca similar que esté en uso en productos o servicios relacionados de la misma marca podrá aceptarse como prueba *prima facie* de distintividad. Adicionalmente, si la marca se ha convertido distintiva de los bienes o servicios del Solicitante por razón de uso sustancialmente exclusivo y continuo en el comercio por el Solicitante durante los cinco (5) años previos a la fecha en que se realiza el reclamo de distintividad, podrá en casos apropiados, aceptarse una demostración por medio de Declaración bajo pena de perjurio como prueba *prima facie* de distintividad. Sin embargo, de surgir alguna inconsistencia registral, se le podrá requerir información adicional al Solicitante. Véase, Regla 18 del Reglamento Núm. 8075.

La prueba presentada será evaluada caso a caso y considerando el nivel de descriptividad de la marca de referencia y la extensión de su uso en el comercio de Puerto Rico.

De no poder presentar evidencia de significación secundaria, la sección de renuncia de la solicitud de registro se debe enmendar como sigue:

“Se renuncia a la protección exclusiva sobre la palabra **“ESCUELA”** excepto según se utiliza en la marca de referencia.

---

Por todo lo anterior, la Oficial Examinadora requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

***Nota: Favor de hacer referencia al nombre de la Oficial Examinadora al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea utilizando la transacción "Respuesta a Notificación" a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. El costo de este trámite es de \$15.00.***

*De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con la oficial examinadora al por correo electrónico a [slebron@estado.pr.gov](mailto:slebron@estado.pr.gov) o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a [marcas@estado.pr.gov](mailto:marcas@estado.pr.gov).*

Cordialmente,



Lcda. Shakira L. Lebrón Muñoz  
Oficial Examinadora  
Registro de Marcas y Nombres Comerciales